

# 米国出願ルートの実務的考察

- 米特許法 102 条(e)の改正について -

会員 豊栖 康司



## 抄 録

日本から米国に特許出願を行う際、いわゆるパリルートを使って個別に出願する方法と、PCT 出願で米国を指定する方法がある。PCT 出願による場合は、さらに米国に国内移行する方法と、PCT 出願を基礎とする継続出願を行う方法がある。一般には、米特許法 102 条(e)の後願排除効が早くなる関係から、継続出願を行う方が好ましいとの風説があった。しかしながら、近年の審査基準や法律の改正などにより、必ずしも継続出願がベストとは言い切れなくなっていると思われる。本稿では米特許庁から最近発表された審査基準などにに基づき、好ましい米国出願ルートを選択するための考察を試みる<sup>(1)</sup>。

## 目 次

1. 序 論
2. 従前の 102 条(e)の取り扱い
3. 改正後の 102 条(e)
4. 現行の 102 条(e)の解釈
  - 4.1 改正された 102 条(e)の施行日
  - 4.2 102 条(e)の適用の実際
5. 現行法における従前の PCT 出願の取り扱い
  - 5.1 PCT 国内移行の米特許公報の取り扱い
  - 5.2 継続出願の特許公報の取り扱い
  - 5.3 公開公報の取り扱い
6. 実務上の対策
  - 6.1 102 条(e)に依存せず、102 条(a), (b)の先行技術として利用する
  - 6.2 PCT による 102 条(e)を利用する
  - 6.3 PCT 出願によらず、米国に直接出願する
7. 仮出願の利用
  - 7.1 日本語による仮出願
  - 7.2 仮出願の注意点
  - 7.3 仮出願の放棄
  - 7.4 仮出願の副次的効果
  - 7.5 仮想事例
8. 結 論

## 1. 序 論

日本から米国に特許出願を行うには、大きく分けて2つの方法がある。すなわち、(1)日本出願を基礎とするパリ条約上の優先権を主張して米国に直接出願する方法と、(2)米国を指定する PCT 出願を行う方法である。後者の PCT 出願による方法はさらに、(A)PCT 出願をそのまま指定国の国内段階に移行する方法と、(B)国内移行せずに PCT 出願を基礎とする継続出願(ある

いは一部継続出願)を新たに行う方法に分けられる。

PCT 出願による場合は上記(A), (B)のいずれの方法によるのが好ましいか、以前より実務家の間で議論されてきた。それぞれの方法には一長一短があるものの、特に米特許法 102 条(e)の後願排除効発生日が国内段階移行日でなく国際出願日になるというメリットに注目すれば、継続出願の方が好ましいと一般には考えられてきた。

しかしながら、米国特許審査便覧(MPEP)の2000年2月版の改訂<sup>(2)</sup>により、PCT 出願に基づく継続出願であっても、後願排除効の発生日は国内段階移行日であると米国特許庁の見解が変更された。さらに、遡って1999年11月29日には米国特許法が大幅に改正されており<sup>(3)</sup>、102 条(e)の条文自体も変更されている。しかも102 条(e)の条文はその後若干訂正され、最終的な条文は2002年11月2日に成立したものとなった<sup>(4)</sup>。最終的に102 条(e)の解釈がどのようなものであるか注目されていたところ、2002年11月4日に米国特許庁から公式なガイドラインが発表された。

本稿では、2002年12月11日にさらに訂正された最新版ガイドラインに基づいて、PCT 出願が米国において先行技術としての効力を発生する日がいつとなるのかを検討すると共に、好ましい米国出願ルートについて考察を試みる。

## 2. 従前の102 条(e)の取り扱い

米国特許法 102 条<sup>(5)</sup>はいわゆる新規性に関する規定であり、具体的に新規性を喪失させる先行技術を(a)

～(g)に列挙している。その中で(e)項は、先願に当たる特許出願の公報が公開されることによって、その出願日をもって後願の特許出願を排除しようとするものである。先願主義を採用しない米国においては、日本の特許法 29 条の 2 に類似する規定と捉えることができる。

1999 年 11 月 29 日以前の、改正前の 102 条(e)は、以下のように規定されていた<sup>(6)</sup>。

102 条 以下の場合を除いて、何人も特許を受けることができる

(a)～(d) …

(e) 特許を受けようとする発明が、特許出願人による発明日よりも前に米国において他の者によって出願され、特許を受けた特許出願に記載されたものである場合、

あるいは特許出願人による発明日よりも前に他の者によって出願され、米特許法 371 条(c)(1),(2),(4)の要件を具備した国際出願に記載されたものである場合

(f) …

以上のように、102 条(e)は先行技術としての基準日は原則として米国出願の出願日であること、ただし PCT 出願はその国内移行手続の完了した日であることが規定されていた。この規定によれば、通常米国出願についてはその出願日をもって先行技術として扱われ、後願にかかる特許を排除することができる。一方、PCT 出願は米特許法 371 条(c)項の(1),(2),(4)の要件をすべて具備した日、すなわち国内移行出願料、PCT 出願の写しならびにその翻訳文、および宣言書を米国特許庁に提出して国内移行手続を完了した日をもって先行技術としての効力を発生する。言い換えると、国際出願日をもって先行技術として扱われるのではないことが規定されていた。

一般に、国内移行は国内移行の期限である優先日から 20 ヶ月、あるいは国際予備審査を請求した場合は 30 ヶ月間際となることが多いため、国際出願日や国際公開日より相当遅くなる。これでは競合他社の後願を排除するには不十分であるため、何らかの対策が求められていたところ、バイパス出願などと呼ばれる抜け道が米国特許弁護士によって編み出された。

すなわち、PCT 出願を国内移行するのではなく、PCT

出願に基づく継続出願、もしくは一部継続出願を行うというものである。これによって、当該出願は最早 PCT 出願ではなくなるので、上記 102 条(e)後段の PCT 出願に係る例外規定は適用されず、原則通り出願日をもって判断される。ここでの出願日は、PCT 出願の出願日の利益を主張しているのであるから、国際出願日となるべきである、という理論である。

上記の理論は、一部でその適法性を疑問視されつつも、米特許庁の見解として MPEP に記載されていたため<sup>(7)</sup>、次第に多くの実務家の間で利用されるようになった。

しかしながら、1999 年 11 月 29 日に改正米国特許法が成立し、102 条(e)の条文も変更された。これを受けて改訂された MPEP 第 7 版 1 訂では、バイパス出願の取り扱いが変更されており、PCT の継続出願であっても 102 条(e)の先行技術としての効力発生日は、米国内出願の提出時になるであろうと記載されている<sup>(8)</sup>。また、その後さらに改訂された MPEP 第 8 版<sup>(9)</sup>や 102 条(e)の審査ガイドライン<sup>(10)</sup>においても、同様の取り扱いがされる旨が記載されていた。ただ、これらの指針は、今回特許庁から新たに発表されたガイドラインによってすべて破棄され、以下に説明する取り扱いに変更されている。そこで本稿では、過渡的な取り扱いよりも、現在適用される取り扱いについて検討を進める。

### 3 . 改正後の 102 条(e)

米特許法は、2002 年 11 月 2 日に成立した「2002 年知的財産権およびハイテクに関する法技術的補正法 (H.R. 2215)」によって若干改正された<sup>(11)(12)</sup>。この改正法は、先に成立した「1999 年アメリカ発明者保護法」の一部条項を補正するものであり、102 条(e)に関しては 1999 年改正 102 条(e)の施行日である 2000 年 11 月 29 日まで遡及して適用される。2002 年に改正された現行の 102 条(e)の条文は、現在以下のように変更されている<sup>(13)</sup>。

102 条 以下の場合を除いて、何人も特許を受けることができる

(a)～(d) …

(e) 以下のいずれかに記載された発明

(1) 特許出願人による発明日よりも前に米国において他の者によって出願され、米特許法 122 条(b)に基づき公開された特許出願

(2) 特許出願人による発明日よりも前に米国において他の者によって出願され、特許を認められた特許

(ただし、米特許法 351 条(a)で規定される条約に基づき出願された国際出願は、当該国際出願が米国を指定国に含んでおり、当該条約の 21 条(2)(a)に基づき英語で公開された場合のみ、本条(e)項の目的において「米国において出願された特許出願」とみなす。)

(f) ...

また、併せて国際公開の取り扱いに関する特許法 374 条も改正されている<sup>(14)</sup>。

374 条

特許法 351 条(a)に定める条約に従って公開される米国を指定する国際出願の公開公報は、特許法 102 条(e)および 154 条(d)で定める場合を除き、特許法 122 条(b)による公開とみなす。

#### 4. 現行の 102 条(e)の解釈

最新版の 102 条(e)の規定を、上述した 1999 年の改正前の規定と比較すると、PCT 出願に関する取り扱いが変更されている。また改正により米国で新たに導入された出願公開制度を反映して、特許公報のみならず公開公報の取り扱いについても言及されている。現行の 102 条(e)の構成は、前段の(1)で公開公報について、後段の(2)で特許公報についてそれぞれ取り扱いを規定すると共に、例外として PCT 出願を適用する際の条件を定めている。

まず(1)は、国際公開を含む出願公開公報が、その出願日における先行技術として取り扱われることを明記している。一方の(2)は、特許公報が発行されたものについて、その出願日における先行技術として取り扱われることを明記している。さらに例外として PCT 出願の取り扱いに言及されており、これによれば、PCT 出願が米国を指定しており、かつ英語で国際公開された場合には 102 条(e)の(1)、(2)が適用される旨が述べられている。すなわち、2000 年 11 月 29 日以降に出願された PCT 出願は、指定国に米国を含み、かつ英語で出願されたものであれば、その公開公報および特許公報は、それぞれ国際出願日をもって先行技術としての効力が生じる。この結果、日本語で出願された PCT 出願は、102 条(e)の先行技術としての効力はないこと

が明らかとなった。

なお、従前の国内移行日を基準とする取り扱いが削除されている。ただ、2000 年 11 月 28 日以前の PCT 出願が、先行技術として引用される場合のみ、旧法が適用されるので、この場合は従前の例に従い国内移行日を基準として判断される。以下、詳述する。

##### 4.1 改正された 102 条(e)の施行日

上述の通り、2002 年 11 月 2 日に成立した今回の改正法は、2000 年 11 月 29 日まで遡及して適用される<sup>(15)</sup>。したがって、現在審査中のすべての出願について、その出願日にかかわらず適用される。ただ、審査において引用される出願が 2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願から派生したものである場合は、旧法が適用されることになる。

##### 4.2 102 条(e)の適用の実際

改正後の 102 条(e)は、その出願日にかかわらず、係属中の全ての特許出願および再審査出願において、引用される特許公報および公開公報の基準日の判断において適用される。

その結果、PCT 出願については、3 つの条件、すなわち(1)2000 年 11 月 29 日以降に出願されており、(2)指定国に米国を含み、なおかつ(3)英語で出願されたものであれば、その公開公報および特許公報は、それぞれ国際出願日をもって先行技術として扱われる。逆にこの条件を具備しない PCT 出願は、102 条(e)の効力を一切有しない。その国際出願日はもちろんのこと、国内段階移行日も、あるいはその他のいかなる優先日も考慮されない。

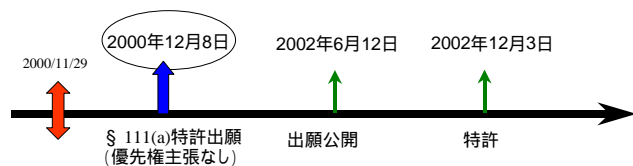
一方、例外として 2000 年 11 月 28 日以前に出願された PCT 出願についてのみ、従前の例に従って国内移行時を基準として判断される。

以下、具体的な 9 の事例について、102 条(e)の基準日を検討する。各例においては、出願公開公報の発行によって生じる 102 条(e)(1)の先行技術の日と、特許公報の発行によって生じる 102 条(e)(2)の先行技術の日について、それぞれ検討する。

##### 事例 1. 優先権主張を伴わない通常出願

従前の出願日にかかる優先権を何ら主張しない通常の米特許法 111 条(a)による国内出願について発行さ

れた出願公開公報および特許公報に関しては，102 条(e)の先行技術としての基準日は現実の米国における出願日となる。



2000年12月8日：出願

2002年6月12日：出願公開

2002年12月3日：特許

102(e)(1) (出願公開公報)：2000年12月8日

102(e)(2) (特許公報)：2000年12月8日

事例 2 . 仮出願等の優先権を主張する米国出願

先行する仮出願や通常の正規出願に対し，出願日の利益を主張してなされた米国出願について発行された出願公開公報および特許公報に関しては，102 条(e)の先行技術としての基準日は，優先権主張にかかる最先の親出願の出願日となる。ただし，親出願の明細書が，子出願のクレームに関して特許法 119 条(e)や 120 条で定める適切な開示を備えていることが条件となる。



2000年1月1日：親出願(通常出願又は仮出願の出願日)

2001年1月1日：子出願(優先権主張)

2001年7月5日：子出願の出願公開

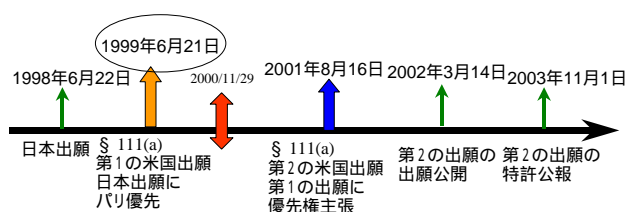
2002年12月2日：子出願の特許

102(e)(1) (出願公開公報)：2000年1月1日

102(e)(2) (特許公報)：2000年1月1日

事例 3 . パリ優先権を主張する米国出願

外国で出願された出願に対し，パリ条約上の優先権を主張して米国に出願した通常出願について発行された出願公開公報および特許公報に関しては，102 条(e)の先行技術としての基準日は，米国における現実の出願日となる。ヒルマー判決によって外国出願の優先日は 102 条(e)の先行技術の日として認められない<sup>(16)</sup>。



1998年6月22日：日本出願

1999年6月21日：第1の米国出願(日本出願に基づきパリ条約上の優先権を主張)

2001年8月16日：第2の米国出願(第1出願の継続出願)

2002年3月14日：継続出願の出願公開

2003年11月1日：特許

102(e)(1) (出願公開公報)：1999年6月21日

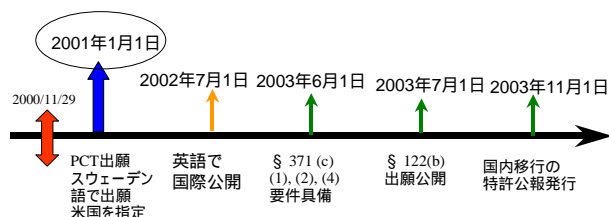
102(e)(2) (特許公報)：1999年6月21日

事例 4 . 2000年11月29日以降出願され英語で国際公開された PCT 出願

2000年11月29日以降に出願され，指定国に米国を含み，かつ英語で国際公開された国際出願については，すべての公報，すなわち国際公開公報，国内段階移行後の出願公開および特許公報のいずれも，102 条(e)の先行技術としての基準日は最先の有効出願日となる。ただし，英語以外の言語で公開された PCT 出願については，国際出願日も国際出願日以前の米国出願日も，102 条(e)の先行技術としての基準日は認められない。

なお，上記の例においてさらに PCT 出願の出願日の利益を主張して新たな米国出願を行った場合でも，その公開公報および特許公報に関する 102 条(e)の先行技術としての基準日は，国際出願日となる。ただし，親出願の PCT 出願が子出願のクレームを正しく開示していることが条件となる。

さらに，上記の例において PCT 出願が先の米国出願もしくは仮出願に対して優先権を主張していた場合は，すべての公報に関して 102 条(e)の先行技術としての基準日は先の有効米国出願日，すなわち先の米国出願もしくは仮出願の出願日となる。ただし，子出願のクレームに係る内容を先の出願が正しく開示していることが条件となる。



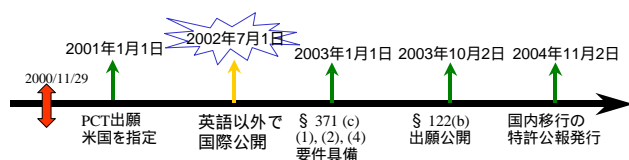
2001年 1月 1日：PCT 出願（スウェーデン語で出願，  
米国を指定）  
2002年 7月 1日：英語で国際公開  
2003年 6月 1日：米国国内段階移行（371条(c)(1)(2)  
(4)の要件具備）  
2003年 7月 1日：米国で出願公開  
2003年11月 1日：特許（国内移行出願）  
102(e)(1)（国際公開公報）：2001年 1月 1日  
102(e)(1)（米国での出願公開公報）：2001年 1月 1日  
102(e)(2)（特許公報）：2001年 1月 1日

事例 5 . 2000年11月29日以降出願され英語以外で国際公開された PCT 出願

2000年 11月 29日以降に出願され，指定国に米国を含んでいるが，英語以外の言語で国際公開された国際出願については，すべての公報，すなわち国際公開公報，国内段階移行後の出願公開および特許公報のいずれも，102条(e)の先行技術としての基準日は認められない。この場合は，国際出願日や国内段階移行日などに関わらず，102条(e)の効果は一切得られない。単に公開日における刊行物として，102条(a)や(b)の先行技術としてのみ扱われる。

なお，上記の例において PCT 出願が先の米国出願（通常出願もしくは仮出願）に対して優先権を主張していた場合でも，依然としてすべての公報に関して102条(e)の先行技術としての効力は認められない。

一方，上記の例において PCT 出願の出願日の利益を主張して新たな米国出願を行った場合は，その公開公報および特許公報に関する 102条(e)の先行技術としての基準日は，米国出願の出願日となる。ただし，親出願の PCT 出願が継続出願のクレームを正しく開示していることが条件となる。



2001年 1月 1日：PCT出願(日本語で出願 ,米国を指定)  
2002年 7月 1日：日本語で国際公開  
2003年 6月 1日：米国国内段階移行（371条(c)(1)(2)  
(4)の要件具備）  
2003年10月 2日：米国で出願公開  
2004年11月 2日：国際出願が特許

102(e)(1)（国際公開公報）：なし  
102(e)(1)（米国での出願公開公報）：なし  
102(e)(2)（特許公報）：なし  
102(a) , (b)（国際公開公報）：2002年 7月 1日

事例 6 . 2000年11月28日までに出願された PCT 出願  
2000年 11月 28日までに出願された国際出願の国内移行により成立し，発行された特許公報の 102条(e)の基準日は，改正前の 102条(e)が適用されるため，国内段階移行手続，すなわち米特許法 371条(c)(1)(2)(4)の要件を具備した日となる。

一方，当該出願に関する国際公開公報および米国内での出願公開公報については，102条(e)の効果は認められない。単に公開日における刊行物として，102条(a)や(b)の先行技術としてのみ扱われる。

なお，事例 6 において PCT 出願が先の米国出願（通常出願もしくは仮出願）に対して優先権を主張していた場合でも，依然として国際公開公報および出願公開公報についての 102条(e)(1)の効力は認められず，特許公報についても上記の通り国内移行手続の日である 2002年 7月 1日となる。

一方，事例 6 において PCT 出願の出願日の利益を主張して新たな米国出願を行った場合は，その公開公報に関する 102条(e)の先行技術としての基準日は，米国出願の出願日となる。また，特許公報については，国内移行手続の日である 2002年 7月 1日となる。もし国内移行手続と米国出願を共に行っており，かつ国内移行手続よりも前に米国出願を行っていた場合は，米国出願の出願日となる。



2000年 1月 1日：カナダで PCT 出願（米国指定）  
2001年 7月 1日：国際公開（すべての言語）  
2002年 7月 1日：米国国内段階移行（371条(c)(1)(2)  
(4)の要件具備）  
2002年10月 3日：米国で自発的に出願公開  
2003年11月 1日：国際出願が特許  
102(e)(1)（国際公開公報）：なし  
102(e)(1)（米国での出願公開公報）：なし  
102(e)(2)（特許公報）：2002年 7月 1日



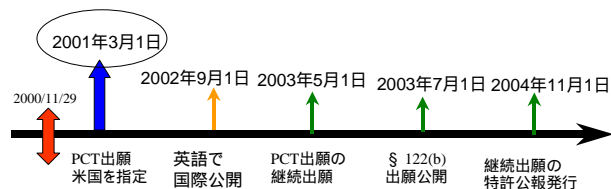
102(a), (b) (国際公開公報): 2001年7月1日

事例7 . 2000年11月29日以降出願, 米国指定, 英語で国際公開された PCT 出願の継続出願

2000年11月29日以降に出願され, 米国を指定国に含み, 英語で国際公開された国際出願に基づく継続出願については, すべての公報, すなわち国際公開公報, 米国内での出願公開公報および特許公報はいずれも, 国際出願日が102条(e)の日となる。ただし, 英語以外の言語で公開された PCT 出願については, 国際出願日も国際出願日以前の米国出願日も, 102条(e)の効力は認められない。

なお, 事例7において PCT 出願が先の米国出願もしくは仮出願に対して優先権を主張していた場合は, すべての公報に関して102条(e)の基準日は先の有効米国出願日となる。ただし, 子出願のクレームに係る内容を先の出願が正しく開示していることが条件となる。

また, 事例7においてさらに, 継続出願に基づいて第2の米国出願を行った場合でも, その公開公報および特許公報に関する102条(e)の先行技術としての基準日は, 国際出願日となる。ただし, 親出願の PCT 出願が子出願のクレームを正しく開示していることが条件となる。



- 2001年3月1日 : PCT 出願 (米国を指定)
- 2002年9月1日 : 英語で国際公開
- 2003年5月1日 : PCT 出願に基づく優先権を主張する継続出願
- 2003年7月1日 : 継続出願の出願公開
- 2004年11月1日 : 継続出願が特許
- 102(e)(1) (国際公開公報): 2001年3月1日
- 102(e)(1) (米国での出願公開公報): 2001年3月1日
- 102(e)(2) (特許公報): 2001年3月1日

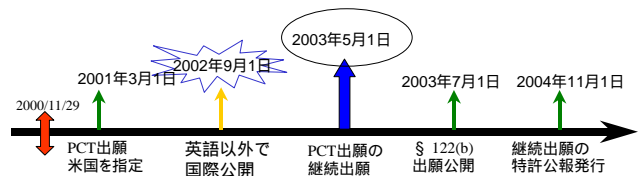
事例8 . 2000年11月29日以降出願され英語以外で国際公開された PCT 出願の継続出願

2000年11月29日以降に出願されたが, 英語以外の

言語で国際公開された国際出願に基づく継続出願については, 出願公開および特許公報共に, 102条(e)の日は現実の米国出願日であり, 国際出願日の利益は認められない。また国際公開公報の102条(e)の日は認められず, 国際公開の日における102(a), (b)の刊行物としてのみ扱われる。

なお, 事例8において PCT 出願が先の米国出願(通常出願もしくは仮出願)の出願日の利益を主張していた場合でも, やはり国際公開公報および出願公開公報についての102条(e)(1)の日は現実の米国出願日である2003年5月1日となる。

また, 事例8においてさらに, 継続出願に基づいて第2の米国出願を行った場合でも, その公開公報および特許公報に関する102条(e)の日は, 同じく現実の米国出願日である2003年5月1日となる。



- 2001年3月1日 : PCT 出願 (米国指定)
- 2002年9月1日 : 英語以外で国際公開
- 2003年5月1日 : PCT 出願の継続出願
- 2003年7月1日 : 継続出願の出願公開
- 2004年11月1日 : 継続出願の特許
- 102(e)(1) (国際公開公報): なし
- 102(e)(1) (米国での出願公開公報): 2003年5月1日
- 102(e)(2) (特許公報): 2003年5月1日
- 102(a), (b) (国際公開公報): 2002年9月1日

事例9 . 2000年11月28日以前PCT国内移行前に出願された継続出願

2000年11月28日までに国際出願の国内移行前になされた継続出願の出願公開公報および特許公報についての102条(e)の日は, いずれも現実の米国出願日すなわち継続出願の日であり, 国際出願日やそれより早い米国出願日は認められない。

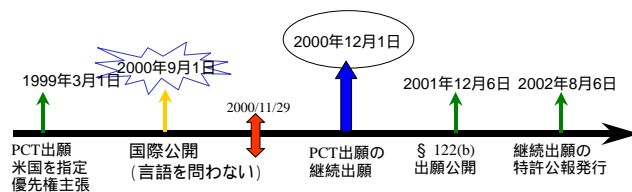
一方, 国際公開公報については, 102条(e)の効果は認められない。単に公開日における刊行物として, 102条(a)や(b)の先行技術としてのみ扱われる。

なお, 事例9において PCT 出願が先の米国出願(通常出願もしくは仮出願)の出願日の利益を主張してい

た場合でも，上記と同様に国際公開公報の 102 条(e)(1)の効果は認められない。出願公開公報および特許公報についても，上記と同様に現実の米国出願日である 2000 年 12 月 1 日となる。

さらに，事例 9 において継続出願の出願日の利益を主張して新たな米国出願を行った場合も，その公開公報および特許公報に関する 102 条(e)の日は，元の継続出願の出願日となる。

これまで PCT のバイパス出願によって 102 条(e)の先行技術としての基準日は，国際出願日となると信じられてきたが，残念ながら継続出願の出願日であることが米特許庁によって改めて明らかにされた。



- 1999年 3 月 1 日：PCT 出願（米国指定）
- 2000年 9 月 1 日：国際公開（すべての言語）
- 2000年12月 1 日：PCT 出願の継続出願
- 2001年12月 6 日：継続出願の出願公開
- 2002年 8 月 6 日：継続出願の特許
- 102(e)(1)（国際公開公報）：なし
- 102(e)(1)（米国での出願公開公報）：2000年12月1日
- 102(e)(2)（特許公報）：2000年12月1日
- 102(a), (b)（国際公開公報）：2000年9月1日

## 5．現行法における従前の PCT 出願の取り扱い

今回発表されたガイドラインでは，2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願に関する先行技術の地位についても言及されている。残念ながら，過去に出願された PCT 出願の継続出願については，その先行技術としての基準日は国際出願日に繰り上がりならず，後の継続出願の出願日として取り扱われる。以下，特許公報と公開公報のそれぞれの取り扱いについて分節する。

### 5.1 PCT 国内移行の米特許公報の取り扱い

2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願の国内移行によって特許になった特許公報は，米特許法 371 条(1) ,(2) ,(4)を充足した日が先行技術の基準日となる。したがって，旧法の規定通り，国際出願の写しやその翻訳文の提出や手数料納付など米国への国内移行手続

の完了した日から後願排除効が発生することになる。

### 5.2 継続出願の特許公報の取り扱い

2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願に基づいて，継続出願して特許になった特許公報は，国際出願日の利益を主張して米国に出願した継続出願の出願日が先行技術の基準日となる。残念ながら，先の国際出願日をもって先行技術としての効力が判断される訳ではない。

### 5.3 公開公報の取り扱い

2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願に基づいて公開された国際公開，および法改正により導入された米国の出願公開公報は，102 条(e)の先行技術としての効力はない。

## 6．実務上の対策

以上のガイドラインを踏まえて，実務上どのような対策が考えられるか，以下検討を試みる。

### 6.1 102 条(e)に依存せず，102 条(a), (b)の先行技術として利用する

102 条(e)の目的が，できるだけ早い時期での競合他社の後願を排除することにあるのならば，102 条(e)に依拠することなく，自発的に出願の内容を早期に公開するという方法も考えられる。たとえ国際公開に 102 条(e)としての効力がなくとも，102 条(a)や(b)の先行技術としての効力は依然としてある。102 条(a)や(b)は，公開された日でもって判断されるので，出願後できるだけ早い時期に公開すれば，それだけ後願排除効も早期に発生する。例えば，出願人の請求による早期公開が日本，アメリカ，PCT において認められており，これを利用すれば優先日から 1 年 6 ヶ月を待たずして公開公報を発行してもらうことができる。あるいは，公開公報以外に自発的に公開する方法もある。例えば学会論文誌への投稿や，公開技法への掲載，あるいは自社のホームページでの公開なども利用できる。ただ，これらの方法は，当然のことながら出願の内容を競業他社に公開することとなるので，自社の出願や技術開発の動向を知られてしまうという面からは望ましくない。他社の権利化は阻止したい一方で，できる限り自社の公開は遅らせたいと望むのであれば，やはり 102

条(e)に頼ることとなる。

## 6.2 PCT による102条(e)を利用する

上述の通り、PCT 出願で米国において 102 条(e)を利用するには、出願日が 2000 年 11 月 29 日以降であり、米国を指定国に含んでおり、なおかつ英語で国際公開する必要がある。そこで、英語で国際公開する方法について検討する。

### 6.2.1 英語で PCT 出願する

もっともオーソドックスな方法である。英語で PCT 出願を行えば、英語で国際公開されるため、問題なく 102 条(e)が適用される。

ただし、英語で PCT 出願を行うためには翻訳文の作成期間が日本の基礎出願の日から 1 年以内に制限される。このため、時間的な制約を受け、内容の補充や権利化の必要性といった部分で見直しが十分できないという問題がある。

一般に PCT 出願のメリットとして、費用および時間のかかる翻訳の繰り延べが挙げられている。特に近年、国際予備審査の請求に関わらず国内段階移行期間が 20 ヶ月から 30 ヶ月に延長される国が、日本<sup>(17)</sup>をはじめ米国、韓国など多く現れている。この翻訳文作成期間の利点と、米国で 102 条(e)を得るために英語で出願する利点とを比較考慮して、PCT 出願を日本語、英語のいずれで行うかを判断することとなる。

### 6.2.2 英語で国際公開を行う

102 条(e)は国際公開が英語で行われることを条件に米国内出願とみなすものである。言い換えると、PCT 出願時の言語は問うていない。したがって、もしも日本語で出願した PCT 出願を英語で国際公開することができれば問題は回避できる。英語による PCT 出願では、翻訳の期限が日本の基礎出願から 1 年以内に限られるが、仮に日本語で PCT 出願した後、一定の期限内に英訳文を提出して英語で国際公開することが可能であれば、翻訳の時間を 1 年以上稼ぐことができる一方、現実の公開日よりも遡って後願排除効を得ることができ、理想的と思われる。

しかし残念ながら現状ではこの方法は不可能と思われる<sup>(18)</sup>。出願人側が国際公開の原語を英語に指定できるような PCT 条約や規則は見当たらない。国際公開

の言語は、PCT 21 条(4)を受けて PCT 規則 48.3<sup>(19)</sup>に規定されている。規則 48.3(a)によれば、「国際出願は、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う」とある。すなわち、日本語による国際出願は、そのまま日本語で国際公開されることとなる<sup>(20)</sup>。よって現在の規定では、日本語で PCT 出願して英語で公開するという方法は利用できない。同様に、他の「国際公開の言語」である中国語やドイツ語でなされた PCT 出願も、英語で公開されないため 102 条(e)の適用を受けることができない。

一方、規則 48.3(a)の2)によれば国際公開の言語以外で出願された PCT 出願については、国際調査の翻訳文の言語で行われると規定されており、例えば韓国語で出願された PCT 出願であれば、PCT 出願後に提出されるであろう英語による翻訳文での国際公開が可能となる。この点において、中国と日本以外のアジア諸国は有利であるといえることができる。現行の PCT のままでは、英語以外の「国際公開の言語」での出願にはこのような米国での扱いに不公平が生じるため、早急に何らかの手当が望まれる。

## 6.3 PCT 出願によらず、米国に直接出願する

ここで、PCT 出願によらず、米国への直接出願によって可能な限り早い 102 条(e)の日を得る方法を検討する。要するに、従来のパリルート、すなわち日本出願に基づきパリ条約上の優先権を主張して、米国に出願する方法を利用する。この方法では、まず日本出願から 1 年以内に米国出願用に英訳された翻訳文を用意する必要がある。この点では英語による PCT 出願と手間はあまり変わらない。ただ、日本語による PCT 出願では逐語訳が必要になる一方、直接出願ではその必要はないという利点はある。また、状況に応じて米国のみ直接出願、他の国は PCT 経由という方法も検討できるであろう。ここでは、米国で 102 条(e)の効果を得るために、敢えて 1 年以内の英訳を行うことを前提とする。

### 6.3.1 パリルートの問題点

ところで、直接出願による場合、102 条(e)の基準日は優先権主張に係る日本の出願日ではなく、あくまで



も現実に米国に出願した日となる。前述のヒルマー判決によって、外国優先権の優先日は、102条(e)の基準日とならないことが既に確立されている<sup>(21)</sup>。そこで、102条(e)の基準日を日本出願の日に可能な限り近付けるために、仮出願の利用を検討する。

## 7. 仮出願の利用

仮出願制度は、簡易的に出願日を確保する制度として、また国内優先権類似の制度として、1995年6月8日より米国において導入されている(米特許法111条(b))<sup>(22)</sup>。仮出願では、クレームの提出は不要で、明細書と必要な図面があればよい。仮出願の日から1年以内に、通常の米国出願<sup>(23)</sup>を、仮出願の出願日の利益を求めて、すなわち仮出願に基づく「国内優先権」を主張して行うことで、1年以内に出願された通常出願は仮出願の日に出願されたものとして取り扱われる。しかも、特許権の存続期間は仮出願の日でなく後の通常出願の日から起算されるため、存続期間が実質的に約1年間延長されることとなる。仮出願は1年間しか係属しないため、1年以内に通常の米国出願がされなければ、当該仮出願は取り下げられたものとされる。また仮出願自体は審査の対象とならず、出願公開もされない。あくまでも後の通常出願を前提として存在する。

### 7.1 日本語による仮出願

仮出願制度は、通常の出願と同じく、日本語で出願することが認められている。以前は、日本語で仮出願を行うと米特許庁から英語翻訳文を所定の期間内に提出するよう求められていた。しかしながらその後の規則改正によって、仮出願においては英訳文を求められず、後の通常出願の際に英訳文を提出すれば足りるようになった。

これを利用して、日本に出願すると同時に、日本語の明細書を仮出願として、米特許庁に提出するのである。手続上は、日本語の明細書に仮出願用のカバーシートを添付する<sup>(24)</sup>。仮出願のカバーシートには、日本出願の発明の名称の英訳と、発明者氏名をローマ字で記載する。基本的にはこれだけの作業で仮出願は行えるので、日本出願の後速やかに、好ましくは同日に米特許庁に仮出願を行うことはさほど困難でないと思われる。仮出願に要する費用は、米国代理人費用を含めて300ドル前後である<sup>(25)</sup>。

そして、日本語で行った仮出願の日から1年以内に、この日本語仮出願の優先権を主張して通常の米国出願を英語で行う。仮出願は国内優先権類似の手続であるから、仮出願の内容に新たに追加した内容で米国出願を行ってもよい。この場合、日本の国内優先や米国の一部継続出願のように、仮出願の明細書に記載された事項については仮出願の日で、新たに追加された内容については米国出願の日で判断されることとなる。

もし翻訳が間に合わない場合は、日本語で米国出願を行うこともできる。この場合は特許庁から翻訳文を提出するよう通知が届くので、所定の期間内に翻訳文を提出する<sup>(26)</sup>。

この方法であれば、通常の米国出願として扱われるため、ヒルマードクトリンの制約を受けず、102条(e)は日本語仮出願の出願日を持って判断されることとなる。

また、米特許庁審査官は英語で公開される出願公開公報を102条(e)の先行技術文献として使用するであろうから、現実的にも後願の審査に引用される可能性は高くなり、実効性も期待できる。従前のバイパス出願を利用する方法では、仮に国際出願日が102条(e)として判断されるものであったとすれば、引用される公報は国際公開公報あるいは米国特許公報となる。しかしながら日本語のPCT公報を米審査官が審査するとは実際上考えられず、結局のところ出願から3,4年後に英語で発行される特許公報を待たねばならない。それまでの間、すなわち出願から特許までの3,4年は、たとえ102条(e)で拒絶されるべき後願であっても米審査官に看過されたまま特許されることとなる。そうすると、バイパス出願は無効資料としてのみ有効な、実際の審査過程では実効性の低い方法であったといわざるを得ない。これに対し仮出願を利用する方法では、仮出願の日から原則として1年6ヵ月経過後に通常出願の内容が英語で出願公開されるため、後願に係る他社出願の審査においても実際に引用され得る実効性の高い方法であるといえることができる。

なお、日本語で行った仮出願の日まで本当に102条(e)の日が遡及するののかとの疑問が生じるかもしれない。仮出願が英語以外の言語で行われた場合の102条(e)の取り扱いについては、現在のMPEPには明示的な説明がなされていない。ただ、現在のMPEPでは、仮出願の言語を別段区別することなく、102条(e)の日が仮

出願の日であると記載されている<sup>(27)</sup>。さらに、今回のガイドラインの PCT 出願に関する事例 4 においても、スウェーデン語で出願された出願の日まで 102 条(e)の日が遡及することが例示されている。これらから、日本語でなされた仮出願を特に排除する理由はないと考えられ、日本語の仮出願に優先権を主張する米国出願の 102 条(e)の日は、先の日本語仮出願の日と解釈することに不合理はないと考えられる。

## 7.2 仮出願の注意点

仮出願は上述の通り国内優先権類似の制度であるから、仮出願の明細書に正しく開示された範囲を限度に優先権が認められる。具体的には、後の米国出願でクレームした事項が仮出願の明細書および図面で正しくサポートされていないければ、仮出願の出願日の利益は認められない。仮出願は簡易な制度であるから、明細書の記載も簡易でよいと誤解されている向きもあり、例えばパワーポイントで作成したプレゼンテーションの内容をそのまま仮出願として提出する例すらあるそうである。仮出願といえどもクレームが必要ないだけで、内容的には通常出願と変わらないと理解すべきである。事実、最近の判例では仮出願の優先日が否定された事例もある<sup>(28)</sup>。このようなことがないように、十分な記載内容の拡充を心掛けるべきである。なお、記載内容の拡充と共に図面にも依拠できるよう、特に機械構造に関しては分解図や変形例などの図面を多く添付しておくことも好ましい。

その他仮出願における注意点としては、発明者が仮出願と後の正規出願で少なくとも 1 人共通していること<sup>(29)</sup>、仮出願に内容を追加して正規出願する場合はベストモードの更新を行うこと<sup>(30)</sup>、正規出願の明細書で仮出願を特定することなども挙げられる<sup>(31)</sup>。

また、仮出願においてはどのような優先権主張も伴うことはできないので、日本出願日に対してパリ条約の優先権を主張することはできない。したがって、日本出願から大きく遅れることのないよう、できる限り速やかに出願することが望ましい。例えば、日本出願をパソコン出願した後、そのブルーフを仮出願明細書とし、仮出願の願書に発明の名称の英訳と発明者名のローマ字を記入して、日本の出願日の同日中にファクシミリや国際便等で米国代理人や米特許庁宛に発送する。

そして、仮出願の日から 1 年以内に、仮出願の出願

日の利益を主張する優先権を伴って、正規の米国出願を英語もしくは日本語で行う。日本語で通常出願を出願する場合は、特許庁より英語翻訳文の提出期間が指定されるので、所定の期限までに英語訳の明細書を提出する。これによって、最長で日本出願から 1 年と 2、3 ヵ月程度の翻訳期間が得られる。

また、仮出願を日本語など英語以外の言語で行った場合は、仮出願の英訳および当該英訳が正確である旨の宣言書を、出願から 4 ヵ月、または仮出願から 16 ヵ月のいずれか遅い時期までに提出する必要がある<sup>(32)</sup>。この期間は延長できず、期限内に翻訳文を提出しない場合は仮出願日の利益を放棄したものと見なされる<sup>(33)</sup>。通常出願の出願公開時期に支障のないよう、英語翻訳文は早期に提出しておくことが好ましい。

なお、通常米国出願を行う際、仮出願の国内優先に加えて、日本出願に基づくパリ条約上の優先権も併せて主張することを検討すべきである。パリ条約の優先権を主張しても、日本出願の優先日は 102 条(e)の日として認められないが、一方でその出願自体の審査においては、優先日が出願日（発明日）として認められるからである。したがって、仮出願の日よりもパリ条約上の優先日が早い場合は、パリ優先も併せて主張しておくことで、より早い発明日が主張できる。ただ、パリ条約上の優先権を主張した場合、優先権証明書の手入、提出などの手間が余計にかかるため、実務的にはその得失、すなわちパリ優先日と仮出願日の開きや発明の重要性などを比較考慮して判断すべきである。

## 7.3 仮出願の放棄

なお、上述の通り仮出願は出願から 1 年間しか係属しないので、十分な期間管理が必要であることはいうまでもない。もしも 1 年を徒過してしまうと、その仮出願については放棄されたものとみなされ、権利化ができなくなってしまう。万一の事態に備えるのであれば、仮出願の出願後に当該仮出願を速やかに放棄することが望ましい。上述した 1999 年の法改正により、仮出願に基づいて米国出願を行う際には仮出願が係属していなければならないとする同時係属性の要件が削除されている。このため、放棄された仮出願に対しても通常出願は可能である。さらに、後日 2 度目の仮出願を行えば、万一最初の仮出願から 1 年が徒過した場合であっても、2 度目の仮出願に基づいて通常出願が可

能であり、実質上期間を延長できるからである<sup>(34)</sup>。なお、仮出願の放棄し忘れを防止するために、仮出願の出願と同日に放棄の手続を行っておくことも実務上提案されている。

#### 7.4 仮出願の副次的効果

仮出願を行っておくことにより、日本出願が外国関連出願として早期審査の対象になるという副次的な効果も得られる<sup>(35)</sup>。早期審査の請求には、仮出願の出願番号と、仮出願の優先権証明書が必要となる。なお早期審査の請求自体は無料である<sup>(36)</sup>。

#### 7.5 仮想事例

以上の仮出願の方法による事例を想定すると、以下ようになる。

2003年 4月 1日：日本で出願

2003年 4月 2日：日本出願の明細書を日本語のまま米国で仮出願、その後仮出願を取り下げ

2004年 4月 1日：仮出願に優先権（および日本出願にパリ優先）を主張し、米国で英語で出願（時間がないときは日本語で一旦出願し、英語翻訳文を後で提出）

2004年 8月 1日：仮出願の翻訳文を提出

2004年10月 1日：米国出願の出願公開

2005年 4月 1日：米国出願の特許公報発行

102(e)(1)（出願公開公報）：2003年4月2日

102(e)(2)（特許公報）：2003年4月2日

## 8. 結論

現行の米特許法 102 条(e)は PCT 出願に対し、2000 年 11 月 29 日以降に出願され、米国を指定国に含み、かつ英語で出願されていることを要求している。これを具備しない限り 102 条(e)でいう先行技術としての効力は生じないため、代替策として PCT を利用せず、さらに日本語による仮出願を利用する方法を提案した。仮出願制度は導入当初から、日本企業にとってのメリットが見えにくいといわれてきた。一部の出願人企業では積極的に活用されているとのことであるが、一般には殆ど利用されてこなかったのではなかろうか。仮出願の一用法として、更なる検討が行われることを願ってやまない。

なお、本稿は 2002 年 12 月 11 日改訂の米特許庁発行

の最新版審査ガイドラインに基づくものである。注意しなければならないことは、上記はあくまでも米国特許庁による法解釈であって、裁判所が認めたものではないということである。法律の解釈は裁判所の判例によって確立されるものであり、特に判例法体系を採用する米国においては連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判例が強い影響力を持つ。言い換えれば、CAFC の判例が確定しない限りは、本稿で説明したガイドラインが正しいかどうかは誰にも判断できない。米特許庁の示した指針が裁判所において是認されるという保証はなく、過去においても覆された例は数多くある。また一方で特許庁自身も、バイパス出願の取り扱いを自ら変更しているのである。

したがって、今回のガイドラインを決して絶対的なものと捉えることなく、今後も裁判所および特許庁の判断を注視し続けなければならない。

#### 注

(1) 本稿作成に当たり、主に以下の参考資料を利用させていただきました。

また、スミス特許事務所のランドルフ・スミス米国特許弁護士（Randolph A. Smith (Smith Patent Office)）、およびヴォランティン・フランコスのアダム・ヴォランティン特許弁護士（Adam Volentine (VOLENTINE FRANCOS, PLLC)）からは有用なご助言をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

#### 参考資料

- ・“Examination Guidelines for 35 U.S.C. § 102(e), as amended by the American Inventors Protection Act of 1999, and further amended by the Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act of 2002, and 35 U.S.C. § 102(g) (Revised) (signed 12/11/02).” USPTO (December 11, 2002)  
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/gtext102e.htm>  
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/text102eogrev.htm>  
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/102eog121102.pdf>
- ・“35 USC § 102(e) after HR 2215 (Pub. L. 107-273).” USPTO American Inventor's Protection Act of 1999 What's New (December 20, 2002).  
<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/whatsnew.htm>
- ・“New Examination Guidelines Are Issued on Amended Section 102(e).” 65 Pat. TM&Copyright J. 49 (November 15, 2002).

- ・大澤健一「特許法第 102(e)に関する法改正」IPサークル  
<http://www.ipcircle.com/>
- ・矢部達夫「米国特許法第102条(e)項 - 法改正(USPTO : 11月7日公開)」(2002年11月24日)  
<http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/>
- (2) Manual of Patent Examining Procedure Edition 7 Revision 1 (E7R1)
- (3) American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA)( Pub. Law 106-113, 113 Stat. 1501(enacted 11/29/1999) )
- (4) Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act of 2002 (H.R. 2215) (Pub. L. 107-273 (2002)).  
SEC. 13205. DOMESTIC PUBLICATION OF PATENT APPLICATIONS PUBLISHED ABROAD.  
Subtitle E of title IV of the Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999, as enacted by section 1000(a)(9) of Public Law 106-113, is amended as follows:  
(1) Section 4505 is amended to read as follows:  
“SEC. 4505. PRIOR ART EFFECT OF PUBLISHED APPLICATIONS.”
- (5) United States Code title 35, Section 102 (35 USC 102)
- (6) Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.  
A person shall be entitled to a patent unless -  
...  
(e) the invention was described in a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent, or on an international application by another who has fulfilled the requirements of paragraphs (1), (2), and (4) of section 371(c) of this title before the invention thereof by applicant for patent, or  
...  
(7) MPEP 715, 1896, 2136.03, et seq., 7th Edition.
- (8) MPEP (E7R1) 1896: The Differences Between a National Application Filed Under 35 U.S.C. 111(a) and a National Stage Application Filed Under 35 U.S.C. 371 [R-1]  
...When a U.S. national application filed under 35 U.S.C. 111(a) becomes a U.S. patent, its effective date as a prior art reference against a pending application is its effective U.S. filing date other than an international filing date. See 35 U.S.C. 102(e). Thus, if the 35 U.S.C. 111(a) application claims the benefit of a prior copending PCT international application under 35 U.S.C. 120, its effective date as a reference will be the U.S. filing date of the 35 U.S.C. 111(a) application and not the international filing date. When a U.S. national stage application filed under 35 U.S.C. 371 becomes a U.S. patent, its effective date as a

- prior art reference against a pending application is the date applicant fulfilled the requirements of 35 U.S.C. 371(c)(1) (the basic national fee), (c)(2) (copy of the international application and a translation into English if filed in another language), and (c)(4) (an oath or declaration of the inventor). See 35 U.S.C. 102(e)...
- [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep\\_e7r1\\_1800.txt](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e7r1_1800.txt)
- (9) MPEP 706.02(a), Part II; 901.03; 1895.01, Part E; 1896; and 2136 et seq., Eighth Edition (August 2001)
  - (10) “Examination Guidelines for 35 U.S.C. § 102(e)(2), as amended by the American Inventors Protection Act of 1999” USPTO (February 2, 2001).  
[http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/102e2\\_OG2%2002\\_01\\_v7.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/102e2_OG2%2002_01_v7.pdf)
  - (11) 「 <米国> 米国特許法 2002 年改正の概要」JPAA ジャーナル (2002 年 12 月)  
[http://www.jpaa.or.jp/ip-information/kokusaikatudou\\_c/2002\\_12.htm#america](http://www.jpaa.or.jp/ip-information/kokusaikatudou_c/2002_12.htm#america)  
米国特許法第 102 条(e)の改正に関する最も重要な点は、PCT 国際出願が先行技術になる場合の条件に関する。以下の 3 条件が満足された場合にのみ、国際出願日が引用日となる：  
(1) その国際出願の国際出願日が、2000 年 11 月 29 日又はそれ以降であり、  
(2) その国際出願が米国を指定しており、かつ、  
(3) その国際出願が英語で国際公開されること。  
又 2000 年 11 月 29 日よりも前に出願された PCT 国際出願に基づき発行された米国特許には、特許法第 371 条(c)(1)、(2)及び(4) (国内移行要件) を満たす日を以て、第 102 条(e)(2)が適用される。2000 年 11 月 29 日よりも前に出願された国際出願の国際公開については、国際出願日または米国への国内移行日を以て 102 条(e)を適用しない。  
米国特許法第 102 条(e)項改正を運用するための 4 つの資料が作成され、米国特許商標庁のホームページに掲載されている。
    - ・資料 : 審査のガイドライン (19 ページ, 9 つの事例について解説あり)
    - ・資料 : トレーニングスライド(パワーポイント 40 ページ)
    - ・資料 : 先行技術として適用できるかを定めるフローチャート
    - ・資料 : 102 条(e)改正に関するメモ (Kunin 副長官から技術センター長宛)上記の資料にアクセスするためには、米国特許商標庁のホームページの Patents の中から AIPA ( American Inventor's Protection Act of 1999 ) にアクセスし、続いて What's New on the AIPA Web Site から入ると良い。
  - (12) 改正された条文の詳細は、以下を参照。  
[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf)

- (13) (e) the invention was described in
- (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or
  - (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent,
- except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or
- (14) 35 USC § 374
- The publication under the treaty defined in section 351(a) of this title, of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b), except as provided in sections 102(e) and 154(d) of this title.
- (15) <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/statueshr2215.pdf>
- SEC. 4508. EFFECTIVE DATE.
- Except as otherwise provided in this section, sections 4502 through 4504 and 4506 through 4507, and the amendments made by such sections, shall be effective as of November 29, 2000, and shall apply only to applications (including international applications designating the United States) filed on or after that date. The amendments made by section 4504 shall additionally apply to any pending application filed before November 29, 2000, if such pending application is published pursuant to a request of the applicant under such procedures as may be established by the Director. Except as otherwise provided in this section, the amendments made by section 4505 shall be effective as of November 29, 2000 and shall apply to all patents and all applications for patents pending on or filed after November 29, 2000. *Patents resulting from an international application filed before November 29, 2000 and applications published pursuant to section 122(b) or Article 21(2) of the treaty defined in section 351(a) resulting from an international application filed before November 29, 2000 shall not be effective as prior art as of the filing date of the international application; however, such patents shall be effective as prior art in accordance with section 102(e) in effect on November 28, 2000.*
- (16) *In re Hilmer*, 149 USPQ 480 (CCPA 1966).
- (17) 2002年9月1日以降に出願された PCT 出願, およびこれ以前の出願であって2002年9月1日の時点で20ヵ月が経過しておらず, 未だ移行手続きがされていない係属中の PCT 出願は, 国際段階から日本への国内移行が国際予備

審査の請求の有無に拘わらず優先日から30ヵ月となっている。

- ・「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について」日本特許庁(平成14年6月19日)  
[http://www.jpo.go.jp/info/h14sekou\\_seirei.htm](http://www.jpo.go.jp/info/h14sekou_seirei.htm)
- (18) 日本特許庁に電話で確認したところ, 英語で出願する以外に英語で国際公開することはできないとの回答であった。
- (19) PCT 規則 48.3
- (a) 国際出願は, 英語, スペイン語, 中国語, ドイツ語, 日本語, フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には, 国際出願がされた言語で国際公開を行う。
  - (a)の2) 国際出願は, 国際公開の言語でされず, かつ, 12.3の規定により国際公開の言語による翻訳文が提出された場合には, 当該翻訳文の言語で国際公開される。
  - (b) 国際出願は, 国際公開の言語でない言語でされ, かつ, 国際公開の言語による翻訳文が12.3(a)の規定に基づき要求されていない場合には, 英語による翻訳文で国際公開を行う。翻訳文は, 国際調査機関の責任において作成されるものとし, 国際調査機関は, 所定の日までに国際公開が行われることができるよう又は, 第64条(3)(b)の規定が適用される場合には, 第20条に規定する送達優先日の後十九箇月の期間が満了する日までに行われることができるように翻訳文を準備する義務を負う。国際調査機関は, 16.1(a)の規定にかかわらず, 出願人に対し翻訳に係る手数料を課することができる。国際調査機関は, 出願人に対し翻訳の案文について意見を述べる機会を与える。国際調査機関は, 事情に応じて, 意見を述べるための相当の期間を定める。翻訳文が送達される前に出願人の意見を考慮する時間がない場合又は正確な翻訳について出願人と国際調査機関との間に見解の相違がある場合には, 出願人は, 国際事務局及び翻訳文が送達された各指定官庁に対し, 自己の意見又はなお相違する意見を送付することができる。国際事務局は, 国際調査機関の翻訳文とともに又はその翻訳文の国際公開の後に, 送付された意見の要旨を公開する。
  - (c) 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には, 国際調査報告(48.2(a)(v)の規定により公表された部分に限る。)又は第17条(2)(a)の宣言, 発明の名称, 要約及び要約に添付する図に係る文言は, 当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は, 国際事務局の責任において作成する。
- (20) ・橋本良郎「特許協力条約逐条解説<第8版>」発明協会(2000年7月12日)
- 国際公開の言語は英語, スペイン語, 中国語, ドイツ語, 日本語, フランス語またはロシア語(規則48.3(a))であり, 国際公開は出願の言語(規則48.3(a))または国際調査のための翻訳文の言語(規則48.3(a)の2))で



行われるが、その他の言語の出願は英語の翻訳文（規則 48.3(b)）で行われる。

・規則12.3（国際調査のための翻訳文）

(a) 国際出願が国調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に、当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。

( ) 当該国際調査機関が認める言語

( ) 国際公開の言語

( ) 国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、12.1(a)の規定に基づき受理官庁が認める言語

(21) In re Hilmer, 359 F.2d 859, 149 USPQ 480 (CCPA 1966) (Hilmer I) (Applicant filed an application with a right of priority to a German application. The examiner rejected the claims over a U.S. patent to Habicht based on its Swiss priority date. The U.S. filing date of Habicht was later than the application's German priority date. The court held that the reference's Swiss priority date could not be relied on in a 35 U.S.C. 102(e) rejection. Because the U.S. filing date of Habicht was later than the earliest effective filing date (German priority date) of the application, the rejection was reversed.)

See also In re Hilmer, 424 F.2d 1108, 165 USPQ 255 (C.C.P.A. 1970).

(22) provisional application (under 35 U.S.C. 111(b) and 37 C.F.R. 1.53(c))

なお、仮出願においては宣言書やIDSの提出も不要である。

(23) non-provisional application (filed under 35 USC 111(a))

(24) "PTO/SB/16-Provisional Application for Patent Cover Sheet" (2001/10).

<http://www.uspto.gov/web/forms/sb0016.pdf>

(25) 特許庁料金は2003年1月1日現在、160ドル（スモールエンティティは半額の80ドル）

1.16(k) Provisional application filing fee 160.00 80.00

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee20030101.htm>

(26) 通常は出願から約1~2ヵ月後に通知があり、通知後2ヵ月に翻訳文を提出しないと出願は放棄されたものと扱われる。なお翻訳文提出期間は延長できない。

(27) MPEP 2136.03 (8th ed.) Critical Reference Date

...III. PRIORITY FROM PROVISIONAL APPLICATION UNDER 35 U.S.C. 119(e)

The 35 U.S.C. 102(e) critical reference date of a U.S. patent or U.S. application publications and certain international application publications when examining PG-PUB applications, entitled to the benefit of the filing date of a provisional application under 35 U.S.C. 119(e) is the filing date of the provisional application with certain exceptions.

(28) New Railhead Manufacturing LLC v. Vermeer Mfg. Co., No. 02-1028 (Fed. Cir. 2002).

[http://www.ipo.org/2002/IPcourts/Railhead\\_v\\_Vermeer.htm](http://www.ipo.org/2002/IPcourts/Railhead_v_Vermeer.htm)

(29) 両者の間に共通の出願人、すなわち発明者が少なくとも一人必要となる。規則 1.78(a)(3)

(30) この点に明確に答えた判例は未だないが、米特許庁の見解ではCIP出願と同様、新規事項を追加しない場合はベストモード更新の必要なし、追加した場合は後の米国出願時がベストモード判断の基準時になるとされている。

U.S.PTO, "Questions and Answers regarding the GATT Uruguay Round and NAFTA Changes to U.S. Patent Law and Practice," (June 1, 1995).

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/uruguay/QA.html>

MPEP 2165.01 IV.

Transco Products, Inc. v. Performance Contracting, Inc., 38 F.3d 551, 32 USPQ2d 1077 (Fed. Cir. 1994).

Applied Materials Inc. v. Advanced Semiconductor Materials, 98 F.3d 1563, 40 USPQ2d 1481 (Fed. Cir. 1996) (Mayer, J., concurring in the judgment of invalidity of the '313 patent.), cert. denied, 117 S.Ct. 1822 (1997).

<http://www.law.emory.edu/fedcircuit/oct96/94-1428.html>

...Inventors must update their best mode disclosure when filing a continuation-in-part which adds new matter pertinent to the best mode of practicing the invention claimed in the continuation-in-part.

"A [continuation-in-part] application can be entitled to different priority dates for different claims. Claims containing any matter introduced in the [continuation-in-part] are accorded the filing date of the [continuation-in-part] application. However, matter disclosed in the parent application is entitled to the benefit of the filing date of the parent application." Waldemar Link, GmbH & Co. v. Osteonics Corp., 32 F.3d 556, 558, 31 USPQ2d 1855, 1857 (Fed. Cir. 1994).

...Transco held that "an application is entitled to the benefit of the filing date of an earlier application as to common subject matter." 38 F.3d at 557, 32 USPQ2d at 1082. Applied to the best mode requirement, this narrow statement means that an applicant is not required to update the best mode disclosure for continuation applications, which, of course, add no new matter, or for inventions claimed in continuation-in-part applications that are otherwise entitled to the filing date of a parent application because they meet all requirements necessary to gain the benefit of the earlier filing date.

This case highlights the need for inventors to update a best mode disclosure when adding new matter.

(31) 本出願の明細書において「発明の名称」の次に「本願

は\_\_年\_\_月\_\_日提出の出願番号第 60/\_\_\_\_\_号仮出願の利益を主張するものである。( This application claims the benefit of U.S. Provisional Application No. 60/\_\_\_\_\_, filed on \_\_\_\_\_. )」等と記載する。

(32) 37 CFR 1.78(a)(5)

Any nonprovisional application claiming the benefit of one or more prior filed copending provisional applications must contain a reference to each such prior provisional application, identifying it as a provisional application, and including the provisional application number (consisting of series code and serial number), and, if the provisional application is filed in a language other than English, an English language translation of the non-English language provisional application and a statement that the translation is accurate. This reference and English language translation of a non-English language provisional application must be submitted during the pendency of the nonprovisional application, and within the later of four months from the actual filing date of the nonprovisional application or sixteen months from the filing date of the prior provisional application. This time period is not extendable. Unless the reference required by this paragraph is included in an application data sheet ( § 1.76), the specification must contain or be amended to contain such reference in the first sentence following the title. Except as provided in paragraph (a)(6) of this section, the failure to timely submit the reference and English language translation of a non-English language provisional application required by 35 U.S.C. 119(e) and this paragraph is considered a waiver of any benefit under 35 U.S.C. 119(e) to such prior provisional application.

(33) 仮出願の翻訳文提出期間は、優先権（仮出願やパリ優先）の主張できる期間と同じである。なお、優先権証明書の提出は後でもよい。

MPEP 201.07 (8ed.)

...if the prior application is a provisional application filed in a language other than English, an English language translation of the provisional application must be submitted during the same time period. See 37 CFR 1.78(a)(5). This time period is not extendable and a failure to submit the reference required by 35 U.S.C. 119(e) and/or 120, where applicable, within this time period is considered a waiver of any benefit of such prior application(s) under 35 U.S.C. 119(e), 120, 121 and 365(c).

(34) ・ Robert A. Armitage, “Provisional Priority Practice, Prior Art Patent, Published Applications for Patent & Related Matters Arising From the American Inventors Protection Act of 1999.” AIPLA (October 2000).

・「特許出願手続に係る出願人の権利及び義務に関する調査研究報告書」知的財産研究所（平成 13 年 3 月）

(35) ・ 特許庁調整課審査企画室，審判課審判企画室「早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要」日本特許庁（平成 12 年 7 月 5 日）

<http://www.jpo.go.jp/info/v3souki.htm>

... 早期審査とする事情の記載の簡素化

(2) 外国関連出願については、従来必要とされていた証拠の表示(出願書類の謄本などの提出)は省略できることとします。

・ 特許庁調整課審査企画室，審判課審判企画室「早期審査・早期審理(特許出願)についての Q&A」日本特許庁（2001 年 12 月 26 日）

<http://www.jpo.go.jp/info/1312-054.htm>

...A1. 早期審査の選定においては外国特許庁より出願番号あるいは受付番号(仮出願番号)等を受けて初めて外国に出願したとして取り扱っております。

...A3. 外国の出願の出願番号等を記載していただければ、証明書の提出は省略することができます

(36) 紙で提出する場合は DE (データ入力)手数料もかからない。

(原稿受領 2003.1.28)

## 「パテント」本文をホームページに掲載しています

本誌は、2002 年 1 月号から本文を日本弁理士会ホームページ (URL=<http://www.jpaa.or.jp/>) でもご覧になれます。

各月号のホームページへの掲載開始は、「パテント」発行月から 2 ヶ月後の月初めとします。掲載記事の全文検索も可能となる予定です。

1985 年 1 月号以降の掲載記事については、同じく日本弁理士会ホームページから目次検索が可能となっていますので併せてご活用下さい (URL=<http://ucgi.jpaa.or.jp/pindex/>)

なお、本誌はこれまで通り定期購読が可能です。掲載記事を発行月に確実にご覧になりたい方は定期購読をご利用下さい。